

## TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES

PCT

REC'D 17 NOV 2004

INFORME DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

WIPO

PCT

(Artículo 36 y Regla 70 del PCT)

26 JAN 2005

|   |  |   |
|---|--|---|
| Referencia del expediente del solicitante o del mandatario<br>03.1591-B                                       | PARA ACCIÓN  | Véase la notificación de transmisión del informe de examen preliminar internacional (formulario PCT/IPEA/416) |
| Solicitud internacional Nº<br><b>PCT/ES2003/000377</b>  | Fecha de presentación internacional<br>(día/mes/año)<br>22 Julio 2003 (22.07.2003) | Fecha de prioridad (día/mes/año)<br>26 Julio 2002 (26.07.2002)  |
| Clasificación Internacional de Patentes (IPC) o a la vez clasificación nacional e IPC<br>B63B21/04, B63B21/56 |  |   |
| Solicitante<br><b>SAR REMOLCADORES, S.L.; ENCOPEIM, S.L. y otros</b>  |  |   |

1. El presente informe de examen preliminar internacional, emitido por la Administración encargada del examen preliminar internacional, se transmite al solicitante conforme al Artículo 36.
2. Este INFORME comprende hojas, incluida la presente hoja de portada.

Está acompañado de ANEXOS, es decir, de hojas de la descripción, las reivindicaciones o los dibujos que han sido modificados y que sirven de base al presente informe o de hojas que contienen rectificaciones efectuadas ante la Administración encargada del examen preliminar internacional (véase la Regla 70.16 y la Instrucción 607 de las Instrucciones Administrativas del PCT).

Esos anexos comprenden hojas.

3. El presente informe contiene indicaciones relativas a los puntos siguientes:

- I  Base del informe
- II  Prioridad
- III  Falta de formulación de opinión sobre la novedad, la actividad inventiva y la posibilidad de aplicación industrial
- IV  Falta de unidad de invención
- V  Declaración motivada según el Artículo 35.2) sobre la novedad, la actividad inventiva y la posibilidad de aplicación industrial; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración
- VI  Ciertos documentos citados
- VII  Defectos en la solicitud internacional
- VIII  Observaciones relativas a la solicitud internacional

|   |  |
|---|--|
| Fecha de presentación de la solicitud de examen preliminar internacional<br>24 Febrero 2004 (24.02.2004)  | Fecha de finalización del presente informe<br>8 Noviembre 2004 (08.11.2004)          |
| Nombre y dirección postal de la Administración encargada del examen preliminar internacional<br><b>OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS</b><br>C/ Panamá, 1 - 28071 Madrid (España)<br>Nº de telecopiador +34-91 349 53 04 | Funcionario autorizado<br>R. Rubén Amengual Matas<br>Nº de teléfono: (+34) 913495350 |

## INFORME DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

Solicitud internacional Nº

PCT/ES2003/000377

## I. Base de la opinión

## 1. Por lo que respecta a los elementos de la solicitud internacional\*:

La solicitud internacional tal como se presentó inicialmente

la descripción:  
páginas , tal como se presentaron inicialmente  
páginas , presentadas con la solicitud de examen preliminar internacional  
páginas , presentadas con una carta fechada el \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

las reivindicaciones:  
páginas , tal como se presentaron inicialmente  
páginas , modificadas (acompañadas, en su caso, de una declaración) según el Artículo 19  
páginas , presentadas con la solicitud de examen preliminar internacional  
páginas , presentadas con una carta fechada el \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

los dibujos:  
páginas , tal como se presentaron inicialmente  
páginas , presentadas con la solicitud de examen preliminar internacional  
páginas , presentadas con una carta fechada el \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

la parte de la descripción reservada a la lista de secuencias:  
páginas , tal como se presentaron inicialmente  
páginas , presentadas con la solicitud de examen preliminar internacional  
páginas , presentadas con una carta fechada el \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

## 2. Por lo que respecta al idioma, todos los elementos indicados a continuación estaban a disposición de la Administración o se le han entregado en el idioma de presentación de la solicitud internacional, salvo que en este punto se indique otra cosa.

Esos elementos estaban a disposición de la Administración o se le han entregado en el idioma siguiente que es:

el idioma de una traducción entregada a los fines de la búsqueda internacional (según la Regla 23.1.b)).

el idioma de publicación de la solicitud internacional (según la Regla 48.3.b)).

el idioma de la traducción entregada a los fines del examen preliminar internacional (según la Regla 55.2 ó 55.3).

## 3. Por lo que respecta a las secuencias de nucleótidos o de aminoácidos divulgadas en la solicitud internacional, la opinión escrita se ha formulado sobre la base de las lista de secuencias:

contenida en la solicitud internacional, en forma escrita.

presentada con la solicitud internacional, en forma legible por ordenador.

entregada posteriormente a la Administración, en forma escrita.

entregada posteriormente a la Administración, en forma legible por ordenador.

Ha sido entregada la declaración, según la cual la lista de secuencias presentada por escrito y entregada posteriormente no va más allá de la divulgación contenida en la solicitud tal como fue presentada.

Ha sido entregada la declaración, según la cual las informaciones grabadas en forma legible por ordenador son idénticas a las de la lista de secuencias presentada por escrito.

4.  Las modificaciones han ocasionado la anulación:

de la descripción, páginas

de las reivindicaciones, Nos.

de los dibujos, hojas/fig.

5.  La presente opinión ha sido formulada como si no se hubiesen presentado (algunas) de las modificaciones, que se ha considerado que iban más allá de la exposición de la invención tal como fue presentada, como se indica en el recuadro suplementario (Regla 70.2.c)).

\* Las hojas de reemplazo entregadas a la Oficina receptora en respuesta a un requerimiento efectuado según el Artículo 14 se consideran en el presente informe como "inicialmente presentadas".

## INFORME DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

Solicitud internacional Nº

PCT/ES2003/000377

## V. Declaración motivada según la Regla 66.2.a)ii) sobre la novedad, la actividad inventiva y la posibilidad de aplicación industrial; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración

## 1. Declaración

|                                      |                                      |                        |          |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------|
| Novedad                              | Reivindicaciones<br>Reivindicaciones | 9 – 11<br>1 – 4, 7 – 8 | Sí<br>No |
| Actividad inventiva                  | Reivindicaciones                     | 5, 6                   | No       |
| Posibilidad de aplicación industrial | Reivindicaciones                     | 1 – 11                 | Sí       |

## 2. Citas y explicaciones (Regla 70.7)

En el Informe de Búsqueda Internacional, emitido el 31 de octubre de 2003, se citaron tres documentos: el modelo de utilidad español ES1023207U (documento D1), la solicitud internacional PCT WO9711876 (D2) y la solicitud internacional PCT WO0035745 (D3). El documento D1 anticipa las características descritas en las reivindicaciones 1-8, según se justifica a continuación:

- El objeto de la invención descrito en la reivindicación 1 deriva directamente y sin ningún equívoco del documento D1, columna 2, líneas 32-41, columna 4 líneas 25-46 y figuras 1-3.
- El objeto de la invención descrito en las reivindicaciones 2-4 deriva directamente y sin ningún equívoco del documento D1, columna 2, líneas 42-68, figuras 4-6.
- Reivindicaciones 5 y 6. En el documento D1 se describe un sistema de alimentación eléctrica para el dispositivo; difiere del que aparece en las reivindicaciones 5 y 6, si bien éste es de sobra conocido en el estado de la técnica y no se considera necesario ilustrarlo con ningún documento especial que muestre un dispositivo con una batería para suministro eléctrico del carro, así como un sistema de recarga de la batería.
- El objeto de la invención descrito en la reivindicación 7 deriva directamente y sin ningún equívoco del documento D1, columna 3, línea 51-columna 4 línea 1.
- El objeto de la invención descrito en la reivindicación 8 deriva directamente y sin ningún equívoco del documento D1, columna 4, líneas 25-46.

Por tanto, a la vista del documento D1 puede comprobarse que las reivindicaciones 1-8 carecen de las características necesarias para considerar que la invención descrita sea nueva y tenga actividad inventiva.

Respecto a las otras reivindicaciones que no adolecen falta de novedad se dan, sin embargo, otras circunstancias que dificultan la completa compresión del funcionamiento de la invención, tal y como se detalla en el recuadro VIII.

**INFORME DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL**

Solicitud internacional N°

PCT/ES2003/000377

**VII. Defectos en la solicitud internacional**

Se han comprobado los defectos siguientes, respecto de la forma o el contenido de la solicitud internacional:

Se han detectado diversas anomalías en la solicitud:

- En la página 3, línea 20 se habla de "*La publicación 1.023.290 ...*", cabe entender que el solicitante se refiere a la publicación de un "modelo de utilidad" español, pero debe hacerse referencia de un modo explícito, máxime considerando la repercusión y publicación a nivel mundial del documento de solicitud de patente internacional PCT. Muchos lectores de esta solicitud PCT no entenderán exactamente a qué publicación se refiere el solicitante.
- Una argumentación similar a la dada en el párrafo anterior cabe decir de "*La publicación 2.064.206 ...*" sobre una patente, presumiblemente española, que se menciona en la página 4, línea 1.
- Existe una falta de correspondencia biunívoca entre algunos elementos de la descripción y las referencias numéricas que les designan; así, a modo de ejemplo ilustrativo y no exhaustivo cabe citar:
  - se habla de una *tapa* (3), (página 7, líneas 18, 19), un *carro* (3) (página 7, línea 5), y un *carro* (7) (página 7, líneas 6, 23),
  - también se menciona el *carril guía* (6) (página 7, línea 1), *raíles* (6) (página 7, línea 3), *riel* (6) (página 7, línea 12) y *carril* (6), (página 8, línea 7).

Se debe comprobar la correspondencia entre todos los elementos descritos en la solicitud y las referencias empleadas para designarlos en la memoria descriptiva, las reivindicaciones y los dibujos.

**VIII. Observaciones relativas a la solicitud internacional**

Se formulan las observaciones siguientes sobre la claridad de las reivindicaciones, de la descripción y de los dibujos y sobre si las reivindicaciones se fundan totalmente en la descripción:

- En la reivindicación 3, la expresión "*dispuesto en el seno de una zapata ... (26) compresor o similar*" no aparece en la descripción; así pues, esta reivindicación no está completamente fundada en la descripción.
- La reivindicación 7 tampoco está completamente fundada en la descripción, ya que el término "*comunicación inalámbrica*" no aparece en ella.
- En la reivindicación 8 se habla del "*sensor de detección de presencia de sirga*", si bien en la descripción sólo se menciona su existencia y no se explica claramente la función que tiene ni su funcionamiento, de manera que no es posible entender cómo interactúa sobre los otros mecanismos.

Por otro lado, se da una insuficiencia de claridad en las reivindicaciones 9-11, ya que parecen reivindicaciones de deseo; así:

- En la reivindicación 9 se habla que la invención "*presenta un mecanismo orientable del mecanismo de pinza*", produciéndose una ambigüedad en estas expresiones, pues en la descripción no se detallan cómo son dichos mecanismos ni cómo actúan.
- En la reivindicación 10 se dice que "*la pinza comprende un solenoide de cierre sobre la sirga para su unión y el desprendimiento de dicha pinza*". Análogamente, en la descripción no se detalla cómo actúa el solenoide para realizar este cometido, y la reivindicación está redactada de manera que se desea ese efecto final, pero no se indica cómo se consigue.
- Similarmente, la parte caracterizadora de la reivindicación 11 es una mera descripción de elementos que integran el control del sistema, pero no se detalla cómo interactúan unos con otros.

Así pues, se observa que muchas de las características técnicas que se describen se reducen a la existencia de una serie de elementos para obtener un efecto deseado, sin indicar cómo se produce la interacción entre ellos para finalmente alcanzar el objetivo buscado. Este hecho queda constatado con los elementos de la figura 6 que, a modo de diagrama de bloques, muestra distintos elementos de la invención, pero en la memoria descriptiva no se indica la forma de actuar de dichos elementos para conseguir algunos de los efectos deseados, y que se describen en las reivindicaciones.

La solicitud adolece, en general, una falta de claridad en la descripción de los distintos componentes que integran la invención, pues no se explica con detalle el funcionamiento de los diversos elementos que componen el sistema que se desea proteger.



## PATENT COOPERATION TREATY

## PCT

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

26 JAN 2005

(PCT Article 36 and Rule 70)

|   |  |   |
|---|--|---|
| Applicant's or agent's file reference<br>03.1591-B  | FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416) |   |
| International application No.<br>PCT/ES2003/000377  | International filing date (day/month/year)<br>22 July 2003 (22.07.2003)  | Priority date (day/month/year)<br>26 July 2002 (26.07.2002) |
| International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC<br>B63B 21/04, 21/56 |  |   |
| Applicant<br>SAR REMOLCADORES, S.L.   |  |   |

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.

2. This REPORT consists of a total of 7 sheets, including this cover sheet.

This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).

These annexes consist of a total of \_\_\_\_\_ sheets.

3. This report contains indications relating to the following items:

- I  Basis of the report
- II  Priority
- III  Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- IV  Lack of unity of invention
- V  Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- VI  Certain documents cited
- VII  Certain defects in the international application
- VIII  Certain observations on the international application

|   |  |
|---|--|
| Date of submission of the demand<br>24 February 2004 (24.02.2004) | Date of completion of this report<br>08 November 2004 (08.11.2004) |
| Name and mailing address of the IPEA/ES                           | Authorized officer   |
| Facsimile No.   | Telephone No.  |

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/ES2003/000377

## I. Basis of the report

## 1. With regard to the elements of the international application:\*

 the international application as originally filed the description:

pages \_\_\_\_\_, as originally filed

pages \_\_\_\_\_, filed with the demand

pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_

 the claims:

pages \_\_\_\_\_, as originally filed

pages \_\_\_\_\_, as amended (together with any statement under Article 19

pages \_\_\_\_\_, filed with the demand

pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_

 the drawings:

pages \_\_\_\_\_, as originally filed

pages \_\_\_\_\_, filed with the demand

pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_

 the sequence listing part of the description:

pages \_\_\_\_\_, as originally filed

pages \_\_\_\_\_, filed with the demand

pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_

## 2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item. These elements were available or furnished to this Authority in the following language \_\_\_\_\_ which is:

 the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)). the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3).

## 3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

 contained in the international application in written form. filed together with the international application in computer readable form. furnished subsequently to this Authority in written form. furnished subsequently to this Authority in computer readable form. The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished. The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.4.  The amendments have resulted in the cancellation of: the description, pages \_\_\_\_\_ the claims, Nos. \_\_\_\_\_ the drawings, sheets/fig. \_\_\_\_\_5.  This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).\*\*

\* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 and 70.17).

\*\* Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.  
PCT/ES 03/00377

## V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

## 1. Statement

|                               |        |          |     |
|-------------------------------|--------|----------|-----|
| Novelty (N)                   | Claims | 9-11     | YES |
|                               | Claims | 1-4, 7-8 | NO  |
| Inventive step (IS)           | Claims |          | YES |
|                               | Claims | 5, 6     | NO  |
| Industrial applicability (IA) | Claims | 1-11     | YES |
|                               | Claims |          | NO  |

## 2. Citations and explanations

The international search report dated of 31 October 2003 cites three documents: the Spanish utility model ES1023207U (D1), the international PCT application WO9711876 (D2) and the international PCT application WO0035745 (D3). Document D1 anticipates the features described in claims 1-8, for the following reasons:

- The subject matter of the invention described in claim 1 is clearly and directly derived from document D1, column 2, lines 32-41; column 4, lines 25-46; and figures 1-3.
- The subject matter of the invention described in claims 2-4 is clearly and directly derived from document D1, column 2, lines 42-68, and figures 4-6.
- Claims 5 and 6. Document D1 describes an electric power supply system for the device that differs from the system in claims 5 and 6, although this is well known in the prior art and it is not considered necessary to illustrate it by means of any special document showing a device having an electric power supply battery for a car, as well as a battery recharging system.
- The subject matter of the invention described in claim 7 is clearly and directly derived from document D1,

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/ES 03/00377

column 3, line 51 to column 4, line 1.

- The subject matter of the invention described in claim 8 is clearly and directly derived from document D1, column 4, lines 25-46.

Consequently, in view of document D1, claims 1-8 lack the features that would be needed for the claimed invention to be considered novel and inventive.

As for the other claims, which do not lack novelty, they lack the clarity required to enable the operation of the invention to be understood, as explained in Box VIII.

**VII. Certain defects in the international application**

The following defects in the form or contents of the international application have been noted:

The application contains several defects:

- On page 3, line 20, "*The publication 1.023.290...*" is mentioned. It should be noted that the applicant refers to the publication of a *Spanish "utility model"*, and should have explicitly indicated it, especially in view of the worldwide impact and publication of the international PCT application document. Many readers of the PCT application would not understand to what publication the applicant is exactly referring to.
- A similar argument as in the above paragraph applies to the citation of "*The publication 2.064.206...*", which refers to a presumably Spanish patent mentioned on page 4, line 1.
- Some elements of the description are not consistently denoted by the same reference signs; the following list of examples is not exhaustive:
  - *hood* (3) (page 7, lines 18, 19), *car* (3) (page 7, line 5) and *car* (7) (page 7, lines 6, 23);
  - *guide track* (6) (page 7, line 1), *rails* (6) (page 7, line 3), *slide* (6) (page 7, line 12) and *track* (6) (page 8, line 7).

The correspondence between all the elements described in the application and the reference signs used to denote them in the description, the claims and the drawings should be checked.

## VIII. Certain observations on the international application

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully supported by the description, are made:

- The expression "*is arranged within a shoe or compression support (26) or the like*" in claim 3 does not appear in the description; the claim is therefore not fully supported by the description.
- Claim 7 is not fully supported by the description either, since the term "*wireless communication*" does not appear in the description.
- Claim 8 mentions the "*sensor for detecting the presence of the towrope*" yet the description mentions only its existence, without clearly explaining its function or its operation, and therefore it is not possible to understand how it affects the remaining mechanisms.

Claims 9-11 appear to lack clarity in that they constitute *desiderata* claims, for the following reasons:

- Claim 9 states that the invention "*has a mechanism for orienting the gripping mechanism*"; this expression is unclear because the description does not specify how these mechanisms are made or how they operate.
- Claim 10 states that "*the gripping mechanism comprises a solenoid for clamping the towrope for uniting and detaching the gripping mechanism*". Analogously, the description does not specify how the solenoid operates in order to achieve this function and the claim is drafted in terms of the desired effect without indicating the means for achieving this effect.

**VIII. Certain observations on the international application**

Similarly, the characterising part of claim 11 merely describes the elements which form the control unit of the system without specifying how they interact.

Consequently, it should be noted that many of the technical features described represent only a series of elements to achieve a desired effect, without any indication of how they interact in order to achieve the desired effect. This is shown by the elements depicted in figure 6 which, in the form of a block diagram, shows various elements of the invention, although the description does not indicate how these elements operate in order to achieve some of the desired effects described in the claims.

The application suffers from a general lack of clarity in the description of the various components which constitute the invention, since it does not specify the operation of the various elements which constitute the system for which protection is sought for.